

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.12.2014, поданное ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722395, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012722395 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения «СТН - 3000» была подана заявителем 04.07.2012 в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722395 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из простых букв и цифр, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В заключении также приведен анализ документов (1), представленных заявителем в подтверждение различительной способности заявленного обозначения. В частности отмечено, что представленные материалы и сведения не могут являться достаточными, поскольку некоторые из них датированы позднее даты подачи

рассматриваемой заявки (например, регистрации программных продуктов), в договоре на участие в выставке не фигурирует обозначение «СТН - 3000». Заявителем не представлено каких-либо документов, свидетельствующих об объемах затрат на проведение рекламных акций и т.д.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является одним из лидеров в России в области автоматизации, телемеханизации объектов газовой и нефтяной промышленности (далее в возражении приведен подробный анализ материалов, касающихся деятельности заявителя);

- система телемеханики «СТН - 3000», в которую входит полный набор технических средств для автоматизации территориально-распределительных технологических объектов – это одна из двух основных разработок заявителя. Применение продукции заявителя под маркой «СТН - 3000» начато в 1997-1998 г.г.;

- наибольшую известность продукция «СТН - 3000» получила у добывающих и транспортных предприятий ОАО «Газпром». Среди заказчиков также можно выделить «Севернефтегазпром», «Сибнефтегаз», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Петербургтранснефтепродукт» и другие. Кроме того, рассматриваемая продукция признана и на международном рынке;

- заявитель является членом СРО по проектированию и монтажу. Вся продукция сертифицирована, начиная с 2001 года;

- под маркой «СТН - 3000» заявителем осуществляется весь цикл по созданию систем автоматизации предприятий нефтяной и газовой промышленности: проектирование, настройка и разработка прикладных программ, разработка и производство шкафов автоматики, комплектная поставка, монтаж (шеф-монтаж), пуско-наладка и сдача под ключ, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем;

- также следует отметить, что комплекс «СТН - 3000» является программно-техническим комплексом, программы для которого создаются заявителем;

- изложенное свидетельствуют об ассоциативной связи у потребителя заявленного обозначения с заявителем и о приобретении этим обозначением различительной способности.

Далее в возражении подробно освещено участие заявителя в выставках, конференциях, семинарах, конгрессах, в том числе в тематических (конференция «Emerson и Industrial Defender», выставка «INTERKAMA», 1999, выставка «MICONEX», 2001, газовый конгресс в Ницце, 2004 и т.д.). Также приведены сведения о рекламе и информации об изделиях «СТН - 3000» в специализированных журналах.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии уставных и учредительных документов [1];
- копии листов «АтлантикТрансгазСистема 20 лет» [2];
- копии листов публикаций в средствах массовой информации (СМИ) [3];
- копии договоров: поставки, по техническому обслуживанию, на выполнение работ, на разработку проектной документации [4];
- копии листов деловой переписки [5];
- копии разрешительных документов: сертификаты, сертификаты соответствия [6];
- справка по изготовленной продукции 2007-2010 г.г. [7];
- копии материалов технических заданий, технических условий, программ и методик испытаний [8];
- копии материалов об участии в выставках [9];
- копии фотографий с выставок [10];
- распечатки из сети Интернет [11];
- копии материалов различных конференций и совещаний [12];
- копии листов журналов: «Промышленные АСУ и контроллеры», «НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL», «Нефтегазовое машиностроение» и т.д. [13];
- копия каталога [14];
- архивные рекламные буклеты [15];

- копия справки о затратах на рекламу [16];
- референт-лист объектов [17];
- копии писем потребителей [18].

При этом заявителем скорректирован объем притязаний, а именно – предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг:

09 - приборы и инструменты научные, для измерения, сигнализации, контроля (проверки) и обучения; оборудование для управления и обработки информации в системах добычи, хранения, транспортировки и распределения природного газа, нефти и нефтепродуктов; программное обеспечение;

37 - ремонт; установка оборудования;

42 - изучение технических проектов; инжиниринг; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2015, заявителем представлен оригинал издания «АтлантикТрансгазСистема 20 лет», Москва, 2012 [19], а также исключены из объема притязаний услуги 42 класса МКТУ: «изучение технических проектов; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (04.07.2012) заявки № 2012722395 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение «СТН - 3000» представляет собой сочетание заглавных букв «СТН» и числа «3000», соединенных дефисом. Правовая охрана испрашивается в отношении вышеприведенного скорректированного перечня товаров и услуг 09, 37 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из букв и цифр «СТН-3000», которые не имеют характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, т.е. заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как

правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем были представлены материалы [1-19], доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «СТН-3000» в отношении части товаров и услуг 09, 37 и 42 классов МКТУ.

Анализ представленных материалов показал, что заявленное обозначение «СТН-3000» предназначено для маркировки системы телемеханики, которая осуществляет автоматизированное управление распределенными технологическими объектами трубопроводного транспорта, добычи, хранения и распределения природного газа, нефти и нефтепродуктов.

Согласно представленным документам [2-19], а также информации с сайта <http://www.atgs.ru/> основными программно-техническими комплексами, на которых заявитель реализует системы автоматизации, являются система телемеханики «СТН-3000» и система диспетчерского управления «СПУРТ». Система «СТН-3000», разработанная в конце прошлого века, получила в настоящее время известность на добывающих и транспортных предприятиях ОАО «Газпром», где она широко используется для автоматизации газопроводов, газораспределительных (ГРС) и газоизмерительных (ГИС) станций, кустов газовых скважин и станций подземного хранения газа (СПХГ).

В материалах дела представлены договоры [4], из которых следует, что Поставщик (заявитель) выполнял работы по разработке и поставке покупателям оборудования и комплекта специализированного программного обеспечения для обучения персонала объектов транспорта газа, а также выполнял работы по его адаптации, настройке и пуско-наладочные работы. Заявитель осуществлял разработку различных систем (система автоматизированного управления, система линейной телемеханики и т.д.) на базе «СТН-3000» с учетом требований конкретного потребителя по техническим заданиям [4, 8], например, ООО «Пермтрансгаз», различные компании, входящие в Группу Компаний ОАО «Газпром» (например, ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром Инвест Запад» и т.д.), ООО «Томсктрансгаз», ОАО

«Гипрогазцентр» и другие. Введение систем в хозяйственный оборот заказчика подтверждается актом комиссии по результатам проведения приемочных испытаний.

Также представлены сертификаты об утверждении типа средств измерений (см., например, RU.C.34.004.A № 10660 от 01.07.2006 г. [6]) о том, что система измерительно-информационная «СТН-3000» (предприятие-изготовитель ОАО «АтлантикТрансгазСистема») зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации. Также имеются разрешения на применения, выданные Федеральной службой по технологическому надзору (см., например, № РРС 00-14660 от 09.12.2004) и иные разрешительные документы.

Заявитель принимал участие в многочисленных профильных выставках (как национальных, так и международных) нефтяной и газовой промышленности, выступая производителем программно-технических комплексов «СТН-3000» и «СПУРТ». Так, имеются материалы об участии в выставках: «НЕФТЬ И ГАЗ, КОНВЕРСИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ТЭК-2003», «НЕФТЕГАЗ-2004», «KIOGE-2007» и т.д.

Также, имеется информация о том, что деятельность заявителя неоднократно отмечалась различными наградами (дипломами, благодарственными письмами, сертификатами выставок) [9-10].

Материалы [18] содержат отзывы компаний-потребителей продукции заявителя. Например, согласно отзыву ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» на его объектах эксплуатируются системы телемеханики и системы автоматического управления на базе «СТН-3000» разработки и поставки ЗАО «АтлантикТрансгазСистема». Работы по созданию и модернизации систем были начаты в 2000 году. В письме также указано, что выполнение пуско-наладочных работ указанного оборудования осуществлялось непосредственно специалистами ЗАО «АтлантикТрансгазСистема», работы выполнены с надлежащим качеством и в заявленные сроки.

Следует отметить, что до даты приоритета заявитель проводил масштабные рекламные кампании. В частности, публиковались рекламные тексты на различных сайтах сети Интернет, в различных средствах массовой информации (в специализированных журналах), выпускались рекламные буклеты и т.д. Представлена справка за 2002 по 2012 г.г. [16], согласно которой заявителем были произведены большие затраты на рекламную деятельность. Осуществление данной деятельности подтверждается многочисленными публикациями в специализированных СМИ (журналы в области нефтяной и газовой промышленности).

В отношении сферы деятельности и ее соотнесения с заявленными товарами и услугами коллегия отмечает, что материалы [1-19] свидетельствуют о том, что обозначение «СТН-3000», по меньшей мере, с 2000 г.г. используется постоянно для маркировки системы телемеханики, которая представляет собой комплекс оборудования для управления и обработки информации и имеет функцию прибора для измерения, сигнализации и контроля в системах добычи, хранения, транспортировки и распределения нефти и газа (в представленных заявителем материалах [2-18] имеются рекламные публикации, а также фотографии с примерами нанесения маркировки). При этом, установка, пуско-наладочные работы и обслуживание вменяются в обязанность заявителя в каждом договоре поставки оборудования. Кроме того, заявителем разрабатывается и поставляется специализированное программное обеспечение для данного комплекса, а также осуществляется его обслуживание и сопровождение.

Коллегия обращает внимание, что услуга «инжиниринг» (предоставляемый на коммерческой основе комплекс инженерно-консультационных услуг по проектированию и сооружению различных объектов, а также сфера деятельности по предоставлению таких услуг) оказывается заявителем в рамках разработки и проектирования систем для конкретного потребителя. Также необходимо отметить, что в силу специфики сферы деятельности и сложности оборудования, при приобретении данного товара покупателем, как правило, заказывается весь комплекс услуг по его установке, наладке и обслуживанию, в том числе, в случае

поломки или сбоя – услуги по его ремонту. Таким образом, услуга 37 класса МКТУ: «ремонт» является сопутствующей рассматриваемым товарам.

С учетом вышеприведенных сведений и документов [1-19], коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «СТН-3000» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для товаров 09 класса МКТУ «приборы научные для измерения, сигнализации, контроля (проверки); оборудование для управления и обработки информации в системах добычи, хранения, транспортировки и распределения природного газа, нефти и нефтепродуктов; программное обеспечение» и услуг 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования», 42 класса МКТУ – инжиниринг; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения».

В этой связи, у коллегии имеются достаточные основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров и услуг соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков и ему может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для обучения, инструменты научные, для измерения, сигнализации, контроля (проверки)», коллегия указывает на отсутствие документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что заявителем производятся и реализуются какие-либо инструменты (инструмент - ручное орудие для производства каких-нибудь работ: слесарные, хирургические, музыкальные инструменты) или приборы для обучения (используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся при обучении). В этой связи отсутствуют основания для признания факта приобретения различительной способности заявленным обозначением в отношении этих товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012722395 в отношении товаров и услуг 09, 37 и 42 классов МКТУ: 09 класса МКТУ «приборы научные для измерения, сигнализации, контроля (проверки); оборудование для управления и обработки информации в системах добычи, хранения, транспортировки и распределения

природного газа, нефти и нефтепродуктов; программное обеспечение» и услуг 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования», 42 класса МКТУ – инжиниринг; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.12.2014, отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012722395.